RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

DC24-0010
16/05/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

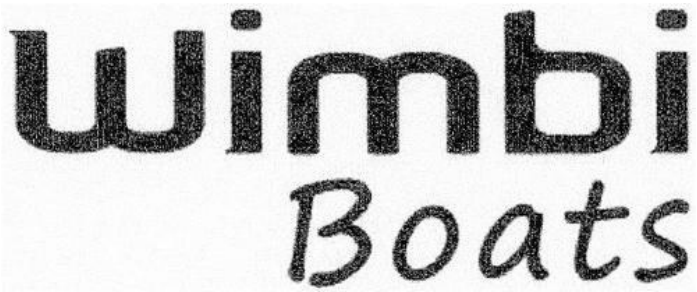
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 22 janvier 2024, la société à responsabilité limitée 3BBB (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0010 contre la marque n°14/4137584 déposée le 28 novembre 2014, ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont la société européenne WIMBI BOATS est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre le 10 janvier 2021 sous le n° 808319 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-46 du 13 novembre 2015 et renouvelé.

2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« *Classe 07 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Ascenseurs à bateaux ; machines de bateaux ; moteurs de bateaux ; moteurs pour bateaux ; moteurs à combustion interne pour bateaux ; moteurs pour bateaux miniatures ; grappins automatiques à usage maritime ; moteurs à usage maritime ; moteurs pour bâtiments de mer ; moteurs marins ; grappins automatiques [marine] ; générateurs d'énergie électrique pour navires ;*

Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Bateaux-pompes à incendie ; radars de surveillance maritime ; bouées de navigation ; instruments pour la navigation ; appareils de navigation par satellite ; dispositifs de navigation GPS ; dispositifs de navigation par GPS ; dispositifs de navigation par repérage universel ; instruments électroniques de navigation ; logiciels pour systèmes de navigation GPS ; logiciels pour systèmes de navigation par satellite ; compas de marine ; appareils photographiques sous-marins ; appareils photo sous-marins ; sondeurs de fonds marin ; serveurs Internet ; livres numériques téléchargeables sur Internet ; logiciels d'accès à Internet ; logiciels de jeux téléchargeables par le biais d'Internet ; logiciels, y compris des logiciels téléchargeables sur Internet ; musique numérique téléchargeable sur Internet ; logiciels téléchargés sur Internet ; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web ; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais d'Internet ; programmes pour jeux informatiques téléchargeables par le biais d'Internet ; publications électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de bases de données ou d'Internet ; publications électroniques [téléchargeables] disponibles en ligne à partir de bases de données ou d'Internet ;

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Bateaux à voiles ; bateaux ; barres de bateaux ; bateaux à moteur ; bacs [bateaux] ; bateaux à pontons ; bateaux à rames ; bateaux de pêche ; bateaux gonflables ; bateaux-pontons ; bossoirs pour bateaux ; coques de bateaux ; crochets de bateaux ; défenses de bateaux ; défenses pour bateaux ; dragueurs [bateaux] ; gouvernails de bateaux ; hélices pour bateaux ; hydroptères [bateaux] ; mâts pour bateaux ; rames de bateaux ; taquets de bateaux ; ailes portantes pour bateaux ; arbres porte-hélices pour bateaux ; bateaux de plaisance à propulsion hydraulique ; crochets de bateaux [gaffes] ; défenses pour bateaux [pare-battage] ; dispositifs de commande pour bateaux ; dispositifs pour dégager les bateaux ; mâts pour bateaux à voiles ; panneaux d'écoutilles pour bateaux ; parties structurelles de bateaux ; plans inclinés pour bateaux ; propulseurs à hélice pour bateaux ; roues de gouvernail pour bateaux ; dispositifs de protection de pales d'hélices pour bateaux ; hublots pour embarcations maritimes ; scooters des mers ; listons pour bâtiments de mer ; espars [marine] ; gaffes [marine] ; taquets [marine] ; coques de navires ; cales pour navires ; cheminées de navires ; hélices de

navires ; hublots pour navires ; navires-citernes ; navires transbordeurs ; navires ; voiliers ; mâts pour voiliers ; jetski ; motomarine ;

Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; Bâches pour bateaux ; bâches de protection pour cockpit ; bâches non ajustées pour bateaux ; bâches non ajustées pour bateaux et véhicules marins ; bâches non ajustées pour bateaux et véhicules maritimes ; voiles de planches à voile ; voiles pour planches à voile ; voiles pour ski à voile ; toile à voiles ; voiles [gréement] ; voiles pour la navigation ; voiles pour yachts ; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs [non compris dans d'autres classes] ; cordes à usage maritime ; tauds pour embarcations maritimes ; cordes de marine ; bâches, autres que pour navires ;

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Vêtements de sport, à savoir maillots, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues de sport ; ensembles de vêtements de voyage composés de hauts, jupes, pantalons et vestes réversibles ainsi que d'une ceinture ou d'un foulard ; vêtements de protection thermique autres que de protection contre les accidents ou blessures ; ensembles de vêtements de voyage composés de vêtements pour le haut du corps, jupes, pantalons et vestes réversibles ainsi que d'une ceinture ou d'un foulard ; sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches longues ; voiles [vêtements] ; combinaisons humides pour la planche à voile ; combinaisons isothermiques pour la planche à voile ; combinaisons pour la planche à voile ; costumes de marins ; casquettes ; casquettes à visière ; casquettes de baseball ; casquettes de golf ; casquettes et chapeaux ; chapeaux et casquettes ; visières de casquettes ; casquettes, pantalons et bonnets en laine ; chapeaux et casquettes de sport ; vêtements de sport, à savoir maillots, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues de sport ; pantalons ; pantalons de sport ; vêtements ; vêtements de pluie ; vêtements de sport ; vêtements de nuit ; vêtements de natation ; vêtements de surf ; maillots de bains, chemises, chaussettes, chaussures de bateau, sous-vêtements, lunettes, lunettes de soleil ; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements] ; goussets pour lingerie de corps [parties de vêtements] ; goussets pour costumes de bain [parties de vêtements] ; caleçons longs en tant que sous-vêtements ; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents ; vêtements thermiques pour le haut du corps ; vêtements thermiques pour le bas du corps ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de prêt-à-porter ; vêtements de plein air ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements de dessus résistant aux intempéries ; vêtements de bain pour dames et pour hommes ; vêtements de bain [maillots de bain] ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie ; vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements à usage professionnel ; vêtements à l'épreuve des intempéries ; tours de cou [vêtements] ; strings [sous-vêtements] ; sous-vêtements pour hommes ; sous-vêtements tissés ou en maille ; sous-vêtements thermiques ; sous-vêtements sudorifuges ; sous-vêtements jetables ; sous-vêtements féminins ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; slips [sous-vêtements féminins] ; shorties [sous-vêtements] ; dos-nus [vêtements] ; culottes [sous-vêtements] ; combinaisons [sous-vêtements] ; voiles [vêtements] ; vêtements sport ; vêtements pour hommes ; vêtements pour garçons ; vêtements pour filles ; vêtements pour femmes ; vêtements pour enfants ; vêtements pour bébés ; vêtements imperméables ; vêtements imperméabilisés ; vêtements en maille ; vêtements en cuir ; vêtements d'intérieur ; vêtements de surf ; vêtements de sport ; vêtements de pluie ; vêtements de plage ; vêtements de nuit ; vêtements de natation ; vêtements de gymnastique ; tricots [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; sous-vêtements ; poches de vêtements ; jerseys [vêtements] ; hauts [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; fichus [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; capuchons [vêtements] ; bodies [vêtements] ; bandeaux [vêtements] ;

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation

commerciale (conciergerie) ; Diffusion d'annonces publicitaires par Internet ; publicité sur Internet pour des tiers ; services de publicité par Internet ; services de publicité sur Internet pour des tiers ; mise à disposition et location d'espace publicitaire sur Internet ; services de présentation de sociétés sur Internet et autres médias ; services de promotion des produits et services de tiers par Internet ; service d'information commerciales sur des produits auprès du consommateur par Internet ;

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Assurance maritime ; services d'assurance maritime ; souscription d'assurances maritime ; souscription d'assurances pour le transport maritime ; souscription d'assurances contre les accidents maritimes ; souscription d'assurances contre les incendies à bord d'embarcations maritimes ; services de financement pour l'achat de navires ; services de renflouement de navires ; services de sauvetage de navires ; services de transport en navire transbordeur ; services de transport par navire ; services de transport par navire de charge ; services de transport par navire transporteur ; services d'exploitation de navires transporteurs ; transport de marchandises par navire ; transport de fret par navires ; transport de passagers par navire de croisière ; transport de produits par navire ; transport en navire transbordeur ; transport par navire de charge ; transport par navires-citernes ; chargement de conteneurs de fret à bord de navires ; location de véhicules automobiles, de navires et d'aéronefs ; location de véhicules à moteur, de navires et d'aéronefs ; pilotage de navires et mise à disposition d'informations s'y rapportant ; services de repérage, localisation et surveillance de véhicules, navires et aéronefs ; transport de passagers et marchandises par route, rail, navires et air ; transport de passagers et produits par route, rail, navires et air ; affrètement d'embarcations ; location d'embarcations ; services de location de voiliers ; services de transport en voilier ; services bancaires sur Internet ; services de banques sur Internet ; services financiers fournis sur Internet ;

Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Entretien et réparation de bateaux ; réparation et entretien de bateaux ; rénovation, remise en état et réparation de yachts et bateaux ; construction, entretien et réparation d'embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules nautiques ; supervision de travaux de construction d'embarcations, de yachts, de bateaux, de navires et de véhicules nautiques ; services de construction maritime ; construction sous-marine ; réparation sous-marine ; entretien et réparation de navires ; réparation et entretien de navires ; réparation ou entretien de navires ; services de réparation ou d'entretien de navires ; installation, maintenance et réparation d'appareils à ballaster pour navires ; installation, maintenance et réparation d'appareils de ballastage pour navires ; construction, entretien et réparation d'embarcations ; location de conteneurs pour l'industrie du transport maritime ; services de compagnies aériennes et maritimes [transport] ; services d'expédition de fret maritime international ; transport routier, maritime et aérien de passagers ; mise à disposition d'informations en matière de courtage maritime ; mise à disposition d'installations d'amarrage d'embarcations maritimes ; préparation de voyages aériens et maritimes pour voyages organisés ; mise à disposition d'installations pour l'amarrage d'embarcations maritimes ; préparation du transport terrestre et maritime de marchandises et passagers ; préparation du transport terrestre et maritime de produits et passagers ; transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier de fret ; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de passagers et marchandises ; services de transport, d'entreposage et de livraison dans le secteur maritime ; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de passagers et produits ; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de personnes et marchandises ; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de personnes et produits ; transport terrestre, maritime et aérien de personnes et marchandises ; transport terrestre, maritime et aérien de personnes et produits ; mise à disposition d'informations en matière d'installations d'amarrage d'embarcations maritimes ; mise à disposition d'informations en matière d'installations pour l'amarrage d'embarcations maritimes ; transports de passagers et marchandises, notamment transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens ; remorquage en mer ; affrètement de bâtiments de mer ; préparation de voyages par air et mer

; préparation du transport de marchandises par mer ; préparation du transport de produits par mer ; services de remorquage en mer ; transport de fret par air et mer ; transport de fret par mer ; transport par air et mer ; transport de passagers par route, mer et air ; préparation du transport de marchandises et passagers par terre et mer ; préparation du transport de produits et passagers par terre et mer ; transport de fret par mer, air, rail ou route ; transport de passagers et marchandises par route, rail, mer et air ; transport de passagers et produits par route, rail, mer et air ; transport de personnes et marchandises par route, rail, mer et air ; transport de personnes et marchandises par terre, mer et air ; transport de personnes et produits par route, rail, mer et air ; transport de personnes et produits par terre, mer et air ; transport par voie navigable intérieure ; services de brisage de glace pour le secteur de la navigation ; plongée et sauvetage sous-marin ; sauvetage sous-marin ; affrètement de navires ; location de navires ; pilotage de navires ; renflouage de navires ; sauvetage de navires ; transport en navire ; transport par navire ; chargement de fret à bord de navires ; services d'affrètement de navires ; services de déchargement de navires ; services de location de navires ; services de pilotage de navires ; installation de mobilier à l'intérieur des navires ; services d'information en matière de location d'embarcations maritimes ; services d'informations en matière de services de transport maritime ;

Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ; diffusion de contenus audiovisuels par Internet ; diffusion de contenus multimédias par Internet ;

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Transport de produits par rivière, en chemin de fer, ferry, voiture, camion et bateau ; transport de produits par rivière, en chemin de fer, navire transbordeur, voiture, camion et bateau ; affrètement de bateaux ; entreposage de bateaux ; location de bateaux ; transport en bateau ; transport par bateau ; affrètement d'aéronefs, de véhicules et de bateaux ; location d'aéronefs, de véhicules et de bateaux ; location de bateaux à rames ; location de bateaux à voile ; location de bateaux à moteur ; services d'affrètement de bateaux ; services de bateaux de plaisance ; services de hangars à bateaux ; services de location de bateaux ; services de ports pour navires et bateaux ; services de sauvetage de bateaux ; services portuaires pour navires et bateaux ; services d'organisation de voyages et excursions en bateau ; affrètement d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; entreposage d'embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules nautiques ; organisation de la location de voitures, de bateaux et d'autres véhicules ; services de mise à disposition d'infrastructures d'amarrage de bateaux ; transport de passagers en train, ferry, véhicule à moteur et bateau ; transport de passagers en train, ferry, véhicule automobile et bateau ; location de bateaux, voitures, bicyclettes, cloches à plongée et combinaisons de plongée ; location de bateaux, voitures, bicyclettes, cloches de plongée et combinaisons de plongée ; location de bateaux, voitures, vélos, cloches de plongée et combinaisons de plongée ; services de location en matière d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; transport de marchandises en barge, train, ferry, véhicule à moteur, camion et bateau ; transport de marchandises en chaland, train, navire transbordeur, véhicule automobile, camion et bateau ; transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, navire transbordeur, voiture, camion et bateau ; transport d'engrais, de soufre et d'acide sulfurique par rail, chaland, camion et bateau ; transport de passagers en train, navire transbordeur, véhicule à moteur et bateau ; transport de passagers en train, navire transbordeur, véhicule automobile et bateau ; transport de passagers et marchandises par automobile, chemin de fer, bateau et avion ; transport de passagers et produits par automobile, chemin de fer, bateau et avion ; transport de passagers par rivière, en chemin de fer, ferry, voiture et bateau ; transport de passagers par rivière, en chemin de fer, navire transbordeur, voiture et bateau ; transport de passagers par véhicule à moteur, bus, train, bateau et avion ; transport de passagers par véhicule automobile, bus, train, bateau et avion ; transport de produits en barge, train, ferry, véhicule automobile, camion et bateau ; transport de produits en barge, train, navire transbordeur, véhicule automobile, camion et bateau ; courtage maritime ; remorquage maritime ; transport maritime

; transports maritimes ; location d'embarcations maritimes ; préparation de voyages aériens et maritimes ; préparation du transport maritime de marchandises ; préparation du transport maritime de produits ; remorquage d'embarcations maritimes ; services de location d'embarcations maritimes ; services de remorquage d'embarcations maritimes ; services de remorquage maritime ; services de transport maritime ; services de transport maritime de fret ; services de transport maritime de passagers ; transport aérien et maritime ; transport aérien et maritime de fret ; transport maritime de fret ; location, réservation pour le transport en navires ; location de navires de croisière pour des voyages ; location, réservation pour le transport en navires, yachts, de bateaux à rame, de bateaux à moteur, de bateaux à voile, de canoë et d'autres embarcations ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « *La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux* ».

4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance.

5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du renouvellement de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, reçu le 18 mars 2024. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, par l'intermédiaire de son mandataire qui s'est rattaché par la suite, a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

8. Le titulaire de la marque contestée ayant sollicité la tenue d'une commission orale, l'audition a eu lieu le 10 mars 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d'instruction conformément aux dispositions de l'article R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 10 mars 2025.

Prétentions du demandeur

10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur fait notamment valoir:

- *Sur **l'irrecevabilité** de la demande en raison du délai de cinq ans* : la présente demande en déchéance est recevable dès lors que la marque contestée a été enregistrée depuis plus de cinq ans. La cession de la marque en 2021 n'ayant aucun impact sur ce délai.

- *Au regard de **l'incompétence** de l'Institut* :

  - La saisie douanière du 19 mai 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal de mainlevée en date 8 juin 2021 (Pièce n° 1) ;

  - Le titulaire de la marque contestée a été jugé irrecevable à agir à l'encontre du demandeur sur le fondement de la marque contestée par une ordonnance référée du 8 juin 2021 (Pièce n° 2), confirmé par un arrêt de la 8e chambre de la Cour d'appel de Lyon du 2 mars 2022 (Pièce n° 3).

Puis une ordonnance du 29 août 2022 du juge de la mise en état a déclaré le titulaire de la marque contestée irrecevable à agir (Pièce n° 4), ce qui a été confirmé le 1ier juin 2023 par la 6e Chambre de la Cour d'appel de Lyon (Pièce n° 5).

Le demandeur conclut alors que l'action en contrefaçon engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon ne concerne plus la marque contestée, qui a été exclue de la procédure. Cette marque ne serait pas non concernée par les autres actions en cours citées par le titulaire de la marque contestée.

La demande en déchéance est par conséquent recevable, l'Institut étant compétent.

- ***Sur l'absence d'usage sérieux*** : il estime que le titulaire de la marque contestée ne prouve pas un usage suffisant de la marque contestée tant sur la période pertinente, que le lieu, l'importance et pour chacun des services concernés.

  Il procède à une analyse détaillée des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée.

- ***Sur l'abus de droit à agir*** : le demandeur estime que : « *Le simple fait de présenter une demande en déchéance à l'encontre d'une marque ne saurait être constitutif d'un abus, précisément dans le cadre où l'exploitation de la marque fait défaut, comme le confirme les éléments transmis par la partie adverse* ».

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses arguments ayant égard à la ***recevabilité de la demande*** en déchéance, et ajoute, au regard de la compétence de l'Institut que :

   - La saisie douanière réalisée par les douanes de Fos-sur-Mer n'était pas en cours d'exécution au moment de l'introduction de la demande en déchéance puisqu'elle a été déclarée sans objet et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de mainlevée en date du 26 juin 2021 (Pièce n° 1) ;

   - L'assignation du 16 juin 2021 (RG 21/04621) devant le tribunal judiciaire de Lyon a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état datée du 29 août 2022, « *prononçant l'irrecevabilité de la société WIMBI BOATS à agir sur le fondement de la marque No. 4137584* » (Pièce n° 4). Un appel a été formé le 29 août 2022 (Pièce n° 5). La Cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 1ier juin 2023, confirmé l'ordonnance.

   - Pour ce qui est des quatre autres procédures (RG n° 24/03165 et 21/04621 pour les procédures devant le Tribunal judiciaire de Lyon et RG n° 22/09077 et 24/0649 devant le Tribunal judiciaire de Paris), le demandeur indique qu'elles ne concernent pas la marque contestée et, en outre :
     - La procédure RG n° 24/03165 a été introduite le 17 avril 2024 soit postérieurement à la présente procédure en déchéance (Pièce n° 6) ;
     - La procédure RG 21/04621 ne concerne plus la marque contestée (voir supra) ;
     - La procédure RG n° 22/09077 ne concerne pas la marque contestée (Pièce n° 278 du titulaire de la marque contestée) ;

- La procédure RG n° 24/0649 est postérieure à la présente demande en déchéance (incluant la mesure conservatoire que constitue la saisie-contrefaçon du 19 avril 2024 ou encore l'assignation du 17 mai 2024).

- ***Sur l'absence d'usage sérieux*** : le demandeur réitère ses arguments et ajoute, au sujet des pièces supplémentaires fournies au sein des secondes observations du titulaire de la marque contestée, que la quantité importante de documents produits ne démontre toujours pas l'usage sérieux de la marque contestée.

  Il indique à cet égard qu'aucun document ne justifie de la commercialisation réelle des produits et que les contenus ayant traits aux réseaux sociaux sont alimentés par le titulaire de la marque contestée lui-même.

- ***Sur l'abus de droit à agir*** : le demandeur réitère ses arguments et insiste sur le fait qu'aucun élément exposé par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de droit à agir par celui-ci.

12. Lors de l'audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et a insisté particulièrement sur les points suivants :

    - L'absence de preuve d'exploitation tangible pour l'intégralité des produits et services visés au dépôt, dont le cœur d'activité en classe 12 ;

    - Le nombre important de marques quasi-identiques détenues par le titulaire de la marque contestée pour des produits et services identiques, qui auraient pour but de faire courir les délais d'exploitation et nuire au demandeur ;

    - L'INPI est compétent dans la mesure où la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de la société WIMBI BOATS à agir sur le fondement de la marque contestée ;

    - L'irrecevabilité des pièces fournies au sein du dernier jeu d'observation du titulaire de la marque contestée et notamment la Pièce n° 578, relative à l'existence d'un pourvoi en cassation suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon susmentionné.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soulève ***l'irrecevabilité de la demande en déchéance*** sur les motifs suivants :

    - ***Délai de 5 ans non écoulé :*** La marque contestée a été enregistrée le 13 novembre 2015 par l'association OPENID EUROPE, mais a fait l'objet d'une cession le 10 janvier 2021. Par conséquent, « *aucune demande en déchéance ne peut être valablement formée à l'encontre de la marque WIMBI BOATS, puisque la période de cinq ans à partir de laquelle une telle demande pourrait être formulée, n'est pas encore réalisée* » ;

    - ***Incompétence de l'Institut :*** les parties à la présente demande en déchéance sont également parties à des litiges de contrefaçon et concurrence déloyale, dont l'objet est la marque ciblée par cette dernière. Il fournit les éléments de contexte suivants :

      - Depuis 2019, la société 3BBB et son gérant ont été mis en demeure par plusieurs titulaires de droits de régulariser leurs situations face à leurs actes de contrefaçon

et de concurrence déloyale de la marque contestée, ainsi que de tout un ensemble de droits de propriété intellectuelle ;

- En 2021, le titulaire de la marque contestée a proposé la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel (Pièce n° 10 – « *La société 3BBB commercialise et met en location de bateaux de la marque WIMBI BOATS®. Cette commercialisation est à l'heure actuelle réalisée sans le consentement des entités propriétaires de la marque WIMBI BOATS®. Le présent Term Sheet vise à arrêter les termes et conditions d'un accord transactionnel aux termes duquel 3BBB aura régularisé de manière globale, immédiate et définitive sa situation par la signature avec la SOCIÉTÉ d'un contrat de concession* ») afin de régulariser la signature d'un contrat de concession emportant licence de la marque contestée (Pièce n°11) ;

- Le 16 mars 2021, le demandeur a été sommé par le titulaire de la marque contestée, par l'intermédiaire d'une lettre de mise en demeure, de signer un accord ou d'arrêter définitivement ses actes de contrefaçon (Pièce n° 12). Une nouvelle lettre de mise en demeure a été envoyée le 21 mars 2021 (Pièce n° 13) puis le 7 avril 2021 (Pièce n° 14) ;

- Le 15 avril 2021, le demandeur « *à piraté les comptes internet de la marque WIMBI BOATS et les serveurs de l'entreprise qui ont conduit aux dépôts de plusieurs plaintes pénales auprès de la gendarmerie et du procureur de la république » ;*

- Le 19 mai 2021, les douanes françaises ont procédé à la mise en retenue au port de Marseille d'un conteneur en provenance de Chine contenant de la marchandise susceptible de contrefaire la marque WIMBI BOATS n° 4137584 et dont le destinataire final s'est révélé être la société 3BBB (Cf. procès-verbal – Pièce n° 15) ;

- Le 16 juin 2021, le titulaire de la marque contesté a assigné le demandeur en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Lyon (Pièce n° 17), et le 12 juillet 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris ;

- Le 17 novembre 2022, la Cour d'appel de Lyon rend un arrêt (Pièce n° 18) dans lequel il est indiqué que le demandeur se désiste de son instance d'appel dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'une décision du Directeur de l'Institut en matière de rectification d'erreur matérielle (ayant trait à la titularité de la marque contestée) ;

- Le 18 décembre 2023, le demandeur a été condamné par le juge de la mise en état à des liquidations d'astreinte pour la poursuite des actes de contrefaçon de la marque contestée.

Les affaires sont toujours à la mise en état mais du fait de l'état en redressement judiciaire de la société 3BBB, les instances a été interrompues le temps pour WIMBI BOATS de mettre dans la cause l'ensemble des organes de la procédure collective de 3BBB.

- ***Abus de droit à agir***. Il estime que « *Cette demande en déchéance témoigne d'une énième tentative désespérée de 3BBB de déstabilisation de la société européenne WIMBI BOATS dans un conflit qui dure depuis de nombreuses années. Une tentative d'autant plus vaine et comme un dernier tour de piste alors que la société 3BBB est actuellement en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire* ».

Il est d'ailleurs relevé que la déclaration de la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce, date du 19 janvier 2024 (Cf. Jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains - Pièce n° 7), soit quelques jours seulement avant la présente date de demande en déchéance (le 22 janvier 2024).

Au regard de l'usage sérieux de la marque contestée : le titulaire de la marque contestée présente la société WIMBI BOATS, SE et fournit des pièces (numérotés de 20 à 28) afin de prouver l'usage de la marque au cours de la période pertinente pour les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Le titulaire de la marque contestée sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

Il demande par ailleurs la possibilité de présenter des observations orales à l'occasion d'une audition à venir.

14. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente la société WIMBI BOATS et ses activités ainsi que l'écosystème des marques WIMBI et leur lien avec l'association WIMBI FOUNDATION. Enfin, il fournit des éléments au regard du site internet <wimbi.boats> « *à partir duquel toute l'activité e-commerce et vitrine numérique de la société européenne WIMBI BOATS est développée* ».

- ***Sur l'irrecevabilité de la demande en déchéance*** :

  - Sur le délai de cinq ans : le titulaire de la marque contestée maintient son argumentation et argue que « *avant la cession, il n'est pas propriétaire de la marque et ne dispose d'aucun moyen de l'exploiter, sauf à s'exposer à une action en contrefaçon* ».

    A tout le moins, si la demande en déchéance devait être admise, l'exigence de preuve d'usage ne pourrait être réclamée que pour la période au cours de laquelle la société européenne WIMBI BOATS en est effectivement propriétaire.

  - Sur l'incompétence de l'Institut : le titulaire rappel les litiges relatifs à la contrefaçon de la marque contestée « *actuellement pendants au fond devant plusieurs juridictions* » et ajoute les éléments suivants :
    - En 2023 le demandeur a « *détruit près de 50 œuvres et publication de la marque afin de supprimer toute preuve d'usage du compte dont est titulaire la société européenne WIMBI BOATS* » (affaire pendante à la mise en état – Pièce n° 269) ;
    - Au sujet de l'assignation en contrefaçon du 16 juin 2021, cette dernière est toujours en cours (Pièce n° 270 [*fournies en date du 24/07/2024*] – « *Je vous rappelle que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l'être au plus tard le 20 Novembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet* ») ;
    - Par ordonnance du 27 mars 2023 le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société 3BBB à arrêter sous astreinte la poursuite des actes de contrefaçon de la marque WIMBI BOATS ;
    - Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société 3BBB à des liquidations d'astreinte pour la poursuite des actes de contrefaçon de la marque WIMBI BOATS en ces termes ;

- Le 12 juillet 2022, le titulaire de la marque contestée a également assigné le demandeur en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/090077). A ce jour aucune décision au fond n'a été rendue ;
- A la suite d'une saisie-contrefaçon d'un bateau, le demandeur a de nouveau été assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon sous le numéro RG n° 24/0649. L'affaire est toujours pendante (Pièces n° 279 à 281) ;

Le titulaire de la marque contesté en conclu que l'Institut est incompétent, des débats portant sur la contrefaçon et la concurrence déloyale étant portées devant des juridictions judiciaires.

- Sur l'abus de droit à agir : le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments ; rajoute des éléments ayant traits à la saisine d'un bateau et le piratage de ses réseaux sociaux et insiste sur le fait que « *Il apparait pour le moins affligeant et pitoyable que 3BBB lance une demande de déchéance de la MARQUE en Janvier 2024 avec pour motif « défaut d'usage sérieux » alors qu'elle est à l'initiative de la destruction en ligne quelques semaines auparavant de nombreuses preuves d'usage de la MARQUE* ».

  Il est également indiqué que le demandeur a été contraint de communiquer en 2023 (via une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon – Pièce n° 285) certains éléments « *parmi lesquels on retrouve un ensemble de fausses factures et de faux certificats établi au nom de la MARQUE* » (Pièce n° 286) parmi lesquels un courrier du gérant du demandeur à la banque où il est indiqué : *« Le nom wimbi … devrait finir par mourir* ».

- ***Sur l'usage sérieux de la marque contestée*** : le titulaire de la marque contestée rappelle que « *la dénomination sociale de la société WIMBI BOATS, telle que publiée sur les registres du commerce et des sociétés, et par l'INPI est identique à la MARQUE* » et que « *il existe un lien direct avec l'exploitation de la marque qui est apposée sur les produits et le matériel vendu par la société* ».

  Ce dernier fournit également des preuves de nouvelles pièces afin de prouver l'usage de la marque au cours de la période pertinente pour les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

- Le titulaire de la marque contestée réitère ses demandes visant à ce que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, ainsi qu'à la possibilité de présenter des observations orales à l'occasion d'une audition à venir.

15. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait un rappel des faits, ajoute que « *le gérant de la SARL 3BBB, Monsieur Benjamin GAUTHIER est un ancien associé de WIMBI BOATS qui fait l'objet de procédures pour faux et usage de faux (fausses factures, faux certificats de conformité…), vols de données sensibles, contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, parasitisme économique et concurrence déloyale, menaces et harcèlement »* (Pièces n° 574 et 585).

- ***Sur l'irrecevabilité de la demande en déchéance***, le titulaire de la marque contestée reprend ses arguments et **au sujet de l'incompétence** de l'Institut fournit les précisions suivantes :

- Si une mainlevée de la saisie du 19 mai 2021 a été prononcée suite à un vice de forme, de nouvelles saisies ont eu lieu en 2024 (suite à une ordonnance du 29 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Lyon) et des procédures pénales sont en cours ;
- Au sujet de la procédure RG n° 21/04621 (Tribunal judiciaire de Lyon), le titulaire de la marque contestée indique que l'affaire est toujours en cours et concerne bien la marque contestée (Pièce n° 270) ;
- L'ordonnance du 27 mars 2023 (Pièces n° 285) condamne la société 3BBB à arrêter sous astreinte la poursuite des actes de contrefaçon de la marque WIMBI BOATS, et une nouvelle ordonnance du 18 décembre 2023 condamne le demandeur à des liquidations d'astreinte pour la poursuite des actes de contrefaçon (Pièce n° 35) et à des mesures conservatoires sur des données numériques ;
- Au regard de l'ordonnance du 29 août 2022 (Pièce n° 454), par laquelle le juge de la mise en état prononçait contre le titulaire de la marque contestée une fin de non-recevoir à agir sur le fondement de la marque contestée, **il est précisé qu'un pourvoi en cassation a été formé sous le numéro J2420689** (Pièce n° 578), de telle sorte que les décisions évoquées par le demandeur n'ont pas autorité de la chose jugée ;
- Au regard des procédure RG n° 24/03165 et RG 24/0649, les affaires portant sur des faits antérieurs à la date de la demande en déchéance, l'Institut est incompétent ;
- Pour ce qui est de la procédure RG n° 22/09077, il est indiqué que, face à de nouveaux actes de contrefaçon, de nouvelles demandes ont été réalisées en 2023 sur le fondement de la marque contestée (il est ici renvoyé aux conclusions d'incident aux fins de renvoi pour litispendance et connexité en Pièce n° 276).

- ***Sur l'abus de droit à agir*** : le titulaire de la marque contestée reprend ses arguments et indique que « *le gérant de la SARL 3BBB a usurpé la fonction de Président (CEO en anglais) de la société européenne WIMBI BOATS en créant de fausses cartes de visite au nom de la défenderesse mais en indiquant comme adresse son domicile personnel* » (Pièce n° 584).

  Il est également fait référence au fait que le demandeur « *a également tenté de faire inscrire frauduleusement une décision de 1ère instance annulant des titres de WIMBI BOATS (des dessins et modèles) tel que le DM n°20185471 - 001 [Pièce n°586] obligeant les services de l'INPI à devoir faire publier au BOPI un erratum* ».

- Sont également fournies des pièces supplémentaires afin de prouver ***l'usage de la marque contestée***. Le titulaire de la marque contestée s'oppose également aux arguments du demandeur ayant traits à l'absence d'usage de la marque contestée.

- Le titulaire de la marque contestée réitère ses demandes visant à ce que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, ainsi qu'à la possibilité de présenter des observations orales à l'occasion d'une audition à venir.

16. Lors de l'audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et a étayé notamment les points suivants :

    - Sur le contexte de tensions entre les parties ;

    - Sur la recevabilité, l'acquisition de la marque il y a moins de 5 ans rend difficile l'usage ;

- Compte tenu de la connexité entre les procédures en cours auprès des tribunaux, il y a une incompétence de l'INPI ;

- Sur le terrain de l'usage sérieux et ininterrompu, la société WIMBI a déployé beaucoup d'efforts pour produire de très nombreuses pièces permettant de prouver un usage pour l'ensemble des classes visés au dépôt ;

- Les divers dépôts de marques ont pour objectif la construction d'actifs immatériels et à l'édification d'un écosystème de marques ;

- La Pièce n° 578 a été fourni dans les délais et montre qu'un pourvoi a été formé.

II- DECISION

A. Sur la recevabilité

1. Sur la recevabilité de la Pièce n° 578

17. L'article R. 716-6 2° du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que :

« Sous *réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :*

1° La demande ***est notifiée*** *au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.*
Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage ».

18. La Pièce n° 578, fournie par le titulaire de la marque contesté au sein de ses troisièmes et dernières observations du 20 octobre 2024, dans le délai d'un mois imparti en vertu de l'article R. 716-6 2° du Code de la propriété intellectuelle, vient en complément des pièces précédemment fournies.

19. En effet, cette pièce montre le dépôt, en date du 10 octobre 2024, sous la référence J2420689, d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er juin 2023, portant la référence RG n° 22/06247.

Cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er juin 2023 (portant la référence RG22/06247, pièce 3 du demandeur) venait confirmer **l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 29 août 2022** portant la référence RG 21/04621 (pièce 2 du demandeur, et pièce n°454 du titulaire de la marque contestée), et par laquelle le juge de la mise en état prononçait, contre le titulaire de la marque contestée, une fin de non-recevoir à agir sur le fondement de la marque contestée (pièce n° 5 du demandeur).

20. La Pièce n° 578 ne constitue donc pas une nouvelle preuve ni un nouveau moyen, mais vient à la suite des pièces précitées qui ont été fournies précédemment par les parties dans le cadre de leurs échanges écrits et dans le respect du principe de la contradiction afin d'apporter une précision à la connaissance de l'Institut, à savoir l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt invoqué dans le cadre de la procédure. Etant observé que compte tenu de la date de ce pourvoi, cette pièce ne pouvait être produite dans des échanges antérieurs.

21. **En conséquence, la Pièce n° 578 fournie par le titulaire de la marque contestée est recevable.**

2. Sur la compétence de l'Institut

22. L'article L. 716-5 - I 2° du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut compétence pour traiter : « *Les demandes en déchéance fondées sur* [l'article] *L. 714-5…* ».

23. L'article L. 716-5, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :

«1° *Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties* ***de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal*** *et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale*… ».

24. L'article R. 716-5 du Code précité précise qu'est : « *déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5…* ».

25. Il ressort de ces dispositions que l'Institut est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d'une marque, « *sauf lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…)* » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

26. La notion de connexité peut être définie comme suit : « *Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu'elles soient traitées ensemble* » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).

27. Le titulaire de la marque contestée considère que l'Institut doit se déclarer incompétent en raison de la connexité de la présente demande en déchéance avec des litiges de contrefaçon et concurrence déloyale, fondés notamment sur la marque contestée.

28. Le demandeur estime l'Institut compétent dès lors que ces procédures ont soit été formées postérieurement à la présente action en déchéance, qui date du 22 janvier 2024, soit ne concernent pas ou plus la marque ici contestée.

29. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits rapportée par les parties, un contexte litigieux entre elles, plusieurs procédures judiciaires ayant été engagées notamment pour contrefaçon et formées par le titulaire de la marque contestée à l'encontre du demandeur, et plus particulièrement :

- **La procédure RG n° 22/09077, dont l'assignation date du 12 juillet 2022** (Pièce n°278 du titulaire de la marque contestée).

  Si l'assignation ne visait pas la marque contestée, il est précisé par le titulaire de la marque contestée que, face à de nouveaux actes de contrefaçon, de nouvelles demandes ont été présentées en 2023 sur le fondement de la marque contestée (Pièce n° 571 du titulaire de la marque contestée, conclusions en demande n°1 du 10 mars 2023, portant le numéro RG 22/0977, comportant notamment dans le « Par ces motifs » : « *DIRE ET JUGER que tout bateau WIMBI introduits par la défenderesse sur le territoire de l'Union Européenne à compter du 8 mars 2019 est un produit contrefaisant et que la fabrication, l'importation, la vente, la communication et la location de tout bateau revêtu des marques « WIMBI® » et « WIMBI BOATS® » à compter de cette même date constituent* ***des actes de contrefaçons (…) de la marque française semi-figurative WIMBI BOATS® n° 4137584*** *(…) pour les produits et services protégés et les territoires couverts par lesdites marques.)*.

  Par la suite, le demandeur a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir de l'instance « ***au profit du Tribunal judiciaire de Lyon pour jonction avec celle qui y est pendante sous le numéro RG 21/04621*** », en ce qui concerne les « Marques FR », et notamment la marque contestée (il est ici renvoyé aux conclusions d'incident aux fins de renvoi pour litispendance et connexité, en date du 20 avril 2023, Pièce n° 276 du titulaire de la marque contestée).

- **La procédure RG n° 21/04621 précitée**, engagée le 16 juin 2021 auprès du tribunal judiciaire de Lyon.

  Le demandeur indique qu'elle ne concernerait plus la marque contestée selon le demandeur, cette procédure ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état datée du 29 août 2022, « *prononçant l'irrecevabilité de la société WIMBI BOATS à agir sur le fondement de la marque No. 4137584* » [la marque contestée] (Pièce n° 4 du demandeur).

  Un appel a été formé le 29 août 2022 à l'encontre de cette ordonnance (Pièce n° 5 du demandeur). La Cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 1er juin 2023, confirmé l'ordonnance.

  Le titulaire de la marque contestée précise alors qu'un pourvoi en cassation a été formé le 10 octobre 2024 sous le numéro J2420689 à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon, **de telle sorte que cette procédure est donc toujours en cours** (Pièce n° 578 du titulaire de la marque contestée).

  La Pièce n° 270 du titulaire de la marque contestée confirme que la procédure au fond était également toujours en cours à la date de la procédure en déchéance (le 22/01/2024) (avis de renvoi à la mise en état en date du 24 juin 2024, ayant pour référence RG 21/04621, renvoyant à une audience du 20 novembre 2024).

30. En l'espèce, il ressort de ces éléments que la présente demande en déchéance a été formée devant l'Institut le **22 janvier 2024**, **soit postérieurement** aux actions en contrefaçon portant les références RG n° 22/09077 (12 juillet 2022) et 21/04621 (16 juin 2021).

    Ces procédures sont par ailleurs, toujours en cours, **concernent bien la marque contestée, contrairement à ce que soutient le demandeur**, et les **mêmes parties** que les actions en contrefaçon en cours.

31. En effet, et d'une part, la procédure RG 21/04621, comme précédemment développé, est toujours en cours sur le fond (Pièce n° 270 du titulaire de la marque contestée) et implique encore la marque contestée dès lors qu'un pourvoi en cassation est en cours (Pièce n° 578 du titulaire de la marque contestée) au regard de l'irrecevabilité de la société WIMBI BOATS à agir sur le fondement de la marque contestée.

32. D'autre part, et pour ce qui est de la procédure RG n° 22/09077, la demande de jonction avec la procédure RG 21/04621 faite par le demandeur, telle que précédemment décrite, implique que la marque contestée est bien concernée par cette procédure (Pièce n°276 du titulaire de la marque contestée).

33. Il ressort ainsi des arguments et pièces fournis par les parties qu'un litige antérieur à la présente procédure en déchéance existe entre elles, le titulaire de la marque contestée étant titulaire de plusieurs marques, dont **la marque contestée**, invoquées à l'encontre du demandeur.

34. Ces liens étroits avec ces actions judiciaires justifient que l'Institut se déclare incompétent.

35. **Par conséquent, il ressort d'une bonne administration de la justice de constater que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle et qu'elle doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.**

B. Sur les autres demandes

36. Dès lors que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l'Institut, il n'y pas lieu d'examiner la recevabilité de la demande en déchéance au regard du délai de 5 ans, l'abus de droit d'agir soulevé par le titulaire de la marque contestée, ni l'usage sérieux de la marque.

C. Sur la répartition des frais

37. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle* ».

38. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020 indique dans son article 2.II. qu'« *au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :*

a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ; (…)
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l'article 2.III que « *Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe* ».

39. Le titulaire de la marque contestée a sollicité que les frais soient mis à la charge du demandeur. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée dans ses observations.

40. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu au nombre maximum d'échanges écrits entre les parties, chacune représentée par un mandataire, et à la présentation d'observations orales.

41. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 600 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et de la phase orale (50 euros), et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC24-0010 est déclarée irrecevable.

Article 2 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société 3BBB au titre des frais exposés.

Lucie Taillandier
Juriste

Christine LESAUVAGE
Responsable Cellule annulation